Guia de Depósitos de Patentes

INPI

2008

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

GUIA DE DEPÓSITO DE PATENTES

ÍNDICE:

APRESENTAÇÃO 1

INTRODUÇÃO 2

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI 2

- Finalidade do INPI 2

PROPRIEDADE INTELECTUAL 2

- Propriedade Industrial 3
- Direito Autoral 3
- Direitos Conexos 4
- Proteções *Sui generis* 5

O QUE É UMA PATENTE? 5

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS PATENTES 5

TERRITÓRIO DE VALIDADE DE UMA PATENTE 6

- País de Origem 6

EXPECTATIVA DE DIREITO 6

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE PATENTES 8

NATUREZA DAS PATENTES 8

PATENTE DE INVENÇÃO 8

- Certificado de Adição de Invenção 8

PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE 9

COMPARAÇÃO ENTRE PATENTE DE INVENÇÃO E PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE E REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL..........9

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE..........11

- Estado da Técnica..........11
- Novidade..........13
- Atividade Inventiva e Ato Inventivo..........14
- Aplicação Industrial..........14

CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE..........14

- Suficiência Descritiva..........15
- Unidade do Pedido de Patente..........15
- Clareza e Precisão das Reivindicações..........16

MATÉRIA EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA..........16

- Matéria não Considerada Invenção ou Modelo de Utilidade – Artigo 10..........16
  - Inciso I..........16
  - Inciso II..........17
  - Inciso III..........17
  - Inciso IV..........17
  - Inciso V..........18
  - Inciso VI..........18
  - Inciso VII..........18
  - Inciso VIII..........19
  - Inciso IX..........19
- Matéria não Patenteável – Artigo 18..........20
  - Inciso I..........20
  - Inciso II..........21
  - Inciso III..........21

CONTEÚDO TÉCNICO DO PEDIDO DE PATENTE E DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO..........22

- Relatório Descritivo..........23

- Reivindicações 23
  - Formulação das Reivindicações 23
- Desenhos 25
- Resumo 25

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA 25

- Depósito do Material Biológico 26
- Listagem de Seqüências Biológicas 26

PROCEDIMENTO PARA DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE 27

BUSCA PRÉVIA 27

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEPÓSITO 29

- Formulário para requerimento 29
- Onde e Como Depositar no Brasil o Pedido de Patente 29

QUEM PODE DEPOSITAR 30

- Múltiplos Autores (Inventores) 30
- Não Divulgação do Nome do Autor (Inventor). 30

COMO FAZER PARA DEPOSITAR PEDIDO DE PATENTE CORRESPONDENTE EM OUTROS PAÍSES 31

- Via CUP 31
- Via PCT 31

OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES NO SISTEMA DE PATENTES. 34

Vigência da Patente 34

Direitos vinculados à Patente 34

- Direitos do Titular 34
- Exceções ao Direito do Titular 35

- Patente de Interesse Nacional 35

APRESENTAÇÃO

O objetivo desse guia é facilitar a compreensão de qualquer pessoa interessada em obter uma patente em nosso país, em particular àquela que tenha pouco conhecimento sobre Propriedade Industrial.

O Guia para Depósito de Patentes apresenta informações sobre os atos necessários a serem praticados pelo depositante no INPI, bem como os principais conceitos de questões vinculadas à Propriedade Industrial em matéria de patentes.

Com a divulgação desse guia não se pretende substituir a informação sobre a legislação vigente correlata, e por isso procura-se anotar em todo o texto do guia os dispositivos dessa legislação relacionados a cada questão suscitada.

Espera-se que esse guia ajude o interessado a melhor compreender as questões relacionadas ao depósito e concessão de uma patente.

INTRODUÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) é uma autarquia, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, e regulamentada pelo Decreto nº 68.104, de 22 de janeiro de 1971, tendo sofrido uma última reformulação através do Decreto nº 5.147, de 21/07/2004 (Estrutura Regimental) e Portaria do MDIC nº 65, de 18/04/2006 (Regimento Interno).

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 – Lei da Propriedade Industrial - LPI, que regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, estabelece a concessão de patentes (art. 2º da LPI), cujos dispositivos constam do art. 3º ao art. 93.

- **Finalidade do INPI**

De acordo com o art. 2º da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a Propriedade Industrial, tendo em vista, a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como se pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre a Propriedade Industrial.

O Instituto agregou às tarefas tradicionais de concessão de marcas e patentes, a responsabilidade pela averbação dos contratos de transferência de tecnologia e, posteriormente, pelo registro de programas de computador, de contratos de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de indicações geográficas.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

A Propriedade Intelectual é um ramo do Direito que trata da propriedade dos bens

imateriais ou incorpóreos resultantes da manifestação intelectual do ser humano.

A Propriedade Intelectual engloba o campo de Propriedade Industrial, os Direitos Autorais e outros Direitos sobre bens imateriais de vários gêneros, tais como os Direitos Conexos, e as Proteções *Sui Generis*.

- **Propriedade Industrial**

A Propriedade Industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção e de modelo de utilidade, os registros de desenho industrial, as marcas e as indicações geográficas, bem como a repressão da concorrência desleal.

Esse ramo do Direito se refere às criações industriais, entendo-as na sua mais ampla acepção, isto é, todas as criações que são aplicadas na indústria e no comércio, assim como, nas indústrias agrícolas e extrativas, e que se relacionam a produtos manufaturados ou naturais.

- **Direito Autoral**

O Direito Autoral trata das obras intelectuais, redutíveis à noção de artístico ou literário, assim como aquelas de caráter puramente científico, qualquer que seja seu modo de expressão – Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

Exemplos:

- Obras Literárias (livros, brochuras, folhetos, textos, contos, poesias, etc.);
- Obras Artísticas (composições, obras teatrais ou musicais, obras coreográficas e pantomímicas, artes plásticas, fotografias, artes cinematográficas, etc);
- Obras Científicas (projetos, cartas geográficas, programas de computador, etc);
- Conferências, alocuções, sermões e outras obras de mesma natureza; e
- Adaptações, traduções e outras transformações de obras originais.

Quanto aos programas de computador (*software*) sua proteção está disciplinada na Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Deve-se mencionar que essa proteção está na expressão e não na solução alcançada. A redação do programa de computador (código fonte, objeto ou executável) não abrange o conteúdo técnico.

O objeto de proteção, pelo direito autoral, compreende:

- Código-fonte (forma original de escrita);
- Estrutura interna (natureza, conteúdo e relação/seqüência entre os diversos módulos);
- Material preparatório (anotações, fluxogramas, diagramas);
- Aparência externa (*"look and feel"* das telas e funções);
- Pasta de especificações (know-how de requisitos funcionais); e
- Manuais (textos, gráficos).

Deve-se mencionar que o INPI promove o registro de programas de computador, que é apresentado à Diretoria de Transferência de Tecnologia. O registro é utilizado como uma proteção jurídica, sendo uma forma de comprovar a paternidade da criação.

No registro deve constar os dados do autor e do titular, documentos que comprovem a vinculação (cessão/contrato de trabalho ou prestação de serviço), trechos do programa (código-fonte) e outros dados necessários à caracterização do mesmo.

- **Direitos Conexos**

Os Direitos Conexos são aqueles que protegem a pessoa jurídica ou física que contribui para tornar as obras autorais acessíveis ao público – estabelecido na "Convenção Internacional para Proteção aos Artistas Intérpretes ou Executantes, aos Produtores de Fonogramas e aos Organismos de Radiodifusão", promulgada através do Decreto nº 57.125, de 19 de outubro de 1965, e o Decreto nº 4.533, de 19 de dezembro de 2002, que regulamenta o art.113 da Lei nº 9.610/98, no que se refere aos fonogramas.

Exemplos:

- Artistas intérpretes e executantes de obras artísticas;
- Fonogramas;
- Produtor de fonograma;
- Reprodução;
- Emissão de radiodifusão; e
- Retransmissão.

- **Proteções *Sui generis***

Com o surgimento de novas criações intelectuais, a possibilidade de incorporação de novas modalidades de direito para proteção dessas criações estão sendo ampliadas.

Essas figuras jurídicas intermediárias entre a Propriedade Industrial e o Direito Autoral, são denominadas "híbridos jurídicos".

Exemplos de proteções *sui generis*:

- Topografia dos Circuitos Integrados (também chamadas de *mask works*, *chip, layout*-projeto de semicondutor) – Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007.
- Proteção de Cultivares (ou Obtenções Vegetais ou Variedades Vegetais) – Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, o Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997 que regulamenta a Lei de Cultivares e dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares – SNPC, a Convenção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais, promulgadas através do Decreto nº 3.109, de 30 de junho de 1990.
- Conhecimentos Tradicionais Associados aos Recursos Genéticos – Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada através do Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.

O QUE É UMA PATENTE?

A patente é um título de propriedade temporário outorgado pelo Estado, por força de lei, que confere ao seu titular, ou seus sucessores, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por processo por ele patenteado.

A concessão da patente é um ato administrativo declarativo, ao se reconhecer o direito do titular, e atributivo (constitutivo), sendo necessário o requerimento da patente e o seu trâmite junto à administração pública.

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DAS PATENTES

- **Propriedade limitada temporalmente.**

Diferentemente de outros sistemas de propriedade, a validade limitada a um determinado

período de tempo, permite que após o transcurso desse período a patente caia em domínio público, estando apta para ser usada por toda a sociedade, incentivando o inventor a prosseguir na pesquisa de aperfeiçoamentos, buscando evitar a superação por seus concorrentes.

- **Interesse público na divulgação da informação contida no pedido de patente.**

O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o livre acesso ao conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país.

TERRITÓRIO DE VALIDADE DE UMA PATENTE

A patente é válida apenas nos países onde foi requerida e concedida a sua proteção. Cada país é soberano para conceder ou não a patente independentemente da decisão em outros países sobre pedidos de patentes correspondentes (art. 4° bis da "Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial" – CUP, promulgada através dos decretos nº 75.572, de 8 de abril de 1975 e nº 635, de 21 de agosto de 1992).

• País de Origem

Entende-se por país de origem aquele país onde pela primeira vez foi requerida a patente. Em geral, o país onde se realiza a invenção é aquele onde primeiramente é requerida a patente.

EXPECTATIVA DE DIREITO

Quando o interessado deposita um pedido de patente ele passa a usufruir uma expectativa de direito.

O direito exclusivo do titular nasce apenas com a concessão da patente, formalizada pela expedição do documento intitulado Carta-Patente. Só a partir da concessão, o titular poderá impedir

que terceiros não autorizados por ele deixem de fazer as atividades que lhe são privativas, sob pena de sanções civil e penal, de acordo com as prerrogativas e limitações previstas na legislação.

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE PATENTES

NATUREZA DAS PATENTES

A Lei da Propriedade Industrial, através do art. 2º inciso I, prevê a concessão de patente de invenção e de modelo de utilidade.

A LPI estabelece ainda a concessão de certificado de adição de invenção, como um acessório da patente de invenção, e a concessão de registro de desenho industrial. Ressalta-se que o desenho industrial não é protegido como patente, mas através de um registro, tendo condições, trâmites e exames distintos. As particularidades do desenho industrial não serão objetos do presente Guia.

PATENTE DE INVENÇÃO

A legislação brasileira não define invenção, como também acontece na maioria das leis estrangeiras.

A invenção é a criação de algo até então inexistente, que resulta da capacidade intelectual do seu autor e que representa uma solução nova para um problema existente, visando um efeito técnico em uma determinada área tecnológica.

As invenções podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composições, objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos, métodos, etc.).

- ### Certificado de Adição de Invenção

O certificado de adição de invenção, um acessório da patente de invenção, protege um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção pleiteado em um pedido de patente (ou patente concedida, se for o caso), cuja matéria se inclua no mesmo conceito inventivo, mesmo que destituído de atividade inventiva diante do pedido de patente principal (ou da patente principal concedida). O certificado de adição tem a data final de vigência da patente principal, acompanhando-a para todos os efeitos legais.

PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE

O modelo de utilidade consiste em um instrumento, utensílio e objeto de uso prático, ou parte deste, que apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

O modelo se refere a um objeto de corpo certo e determinado, não incluindo os sistemas, processos, procedimento ou métodos para obtenção de algum produto.

A novidade de um modelo pode decorrer de uma combinação ou na composição do conjunto de elementos conhecidos (kits, pré-moldados, etc.).

COMPARAÇÃO ENTRE PATENTE DE INVENÇÃO E PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE E REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL

As patentes de invenção (PI) visam à proteção das criações de caráter técnico, para solucionar problemas em uma área tecnológica específica. As patentes de modelo de utilidade (MU) referem-se à proteção das criações de caráter técnico funcional relacionadas à forma ou disposição introduzida em objeto de uso prático, ou parte deste, conferindo ao objeto melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

O registro de desenho industrial (DI) [1] visa à proteção das criações de caráter estético relacionadas à forma plástica ornamental de um objeto ou de um conjunto ornamental de linhas e cores aplicado em um produto, de modo a proporcionar resultado visual novo e original na sua configuração externa e que tenha utilização industrial.

---

[1] Deve ser ressaltado que os desenhos industriais não constituem patentes: a proteção é conferida através de registro no INPI (vide Título II da LPI).

Um exemplo que permite identificar e ressaltar as diferenças entre os tipos de proteção é o do desenvolvimento do telefone. Em 1876, foi concedida a Graham Bell a patente de invenção (PI) de número US 174,465 ("Improvement in Telegraphy"), relativa a um aparelho (1) capaz de transmitir e receber sons de voz. Para transmitir a voz, foram utilizadas ondas elétricas contínuas, da mesma forma que as ondas sonoras. Tais ondas faziam um diafragma vibrar, e um fio pequeno unido ao centro do diafragma movia-se verticalmente em um recipiente de metal com solução ácida. Enquanto o fio se movia para dentro ou fora da solução, a resistência elétrica entre o fio e o copo mudava, permitindo a transmissão.

Uma modificação na forma do aparelho (MU), visando uma melhor funcionalidade, pode ser observada no aparelho da figura (1a), no qual foi separado o dispositivo transmissor do receptor. O aparelho (1b) é um exemplo de modificação apenas na forma plástica, representando um desenho industrial (DI).

A partir de 1921, a Western Electric incorporou o sistema de disco em seus telefones (2), constituindo um avanço técnico (PI) com relação aos aparelhos operados por telefonista. A modificação decorrente (MU) pode ser observada no aparelho (2a) - onde o emissor e o receptor se unem, melhorando a sua funcionalidade - e uma modificação estética em (2b).

Em 1964, foi introduzido nos aparelhos da Western Electric o sistema de discagem por tom, com botões (3), representando novo salto com relação à tecnologia anterior (PI). Acompanhando a linha de desenvolvimento, os aparelhos (3a) passaram a integrar o teclado, receptor e transmissor em uma única peça (MU), sendo posteriormente explorado o aspecto meramente estético (DI, exemplificado em 3b).

REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE

Uma invenção é patenteável quando atende simultaneamente aos três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da LPI).

Um modelo de utilidade é patenteável quando o objeto de uso prático (ou parte deste) atende aos requisitos de novidade na nova forma ou disposição, aplicação industrial e envolve um ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação (art. 9° da LPI).

Para a melhor compreensão dos requisitos de patenteabilidade, é necessária a definição do que vem a ser o “estado da técnica”.

➢ Estado da Técnica

O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patentes, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (art.11 §1°da LPI).

A data que delimitará o estado da técnica em relação ao pedido de patente é considerada, a princípio, como a data do depósito do mesmo. Entretanto, existem_mecanismos que alteram essa delimitação: o período de graça e a prioridade.

- Período de Graça

O período de graça consiste na concessão de um prazo de 12 (doze) meses a partir da data de divulgação de uma invenção ou modelo de utilidade para o seu autor depositar um pedido de patente (art. 12 da LPI). É necessário que a divulgação tenha sido promovida pelo inventor, pelo INPI (sem o consentimento do inventor) ou por terceiros, baseada em informações obtidas do inventor - diretamente ou em decorrência de atos por ele realizados. Portanto, esta divulgação não será considerada como estado da técnica para o pedido depositado.

O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, indicando a forma, local e data de ocorrência da divulgação (art.12, parágrafo único). Ainda, o inventor poderá indicar essas informações quando do depósito do pedido[2].

É interessante frisar que nem todos os países aceitam o período de graça, e em certos países o período é de apenas 6 meses. Assim, a divulgação anterior a um depósito, nos países que não adotam o período de graça, prejudica a concessão da patente.

- Prioridade Unionista

A prioridade unionista estabelecida pelo art.4º da CUP assegura que, no prazo de doze meses, a divulgação da invenção, ou do modelo de utilidade, em decorrência do primeiro depósito de um pedido em um dos países signatários desse acordo, não prejudica o depósito posterior do pedido correspondente em nosso país (art. 16 da LPI).

Portanto, qualquer divulgação ocorrida entre a data de prioridade reivindicada e a data de depósito do pedido em nosso país não prejudica a novidade e atividade inventiva do pedido brasileiro.

Caso o referido pedido depositado no Brasil apresente matéria adicional em relação ao primeiro depósito no exterior – cuja prioridade está sendo reivindicada – a data para a averiguação do estado da técnica será a data de depósito no Brasil. Cabe ressaltar que a vigência da patente do pedido será contabilizada a partir da sua data de depósito.

---

[2] Vide Ato Normativo 127, de 05 de março de 1997, item 2.2.

- Prioridade Interna

O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil (sem reivindicação de prioridade e não publicado) assegura o direito de prioridade a um pedido posterior (sobre a mesma matéria depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores), dentro do prazo de um ano (art.17 da LPI).

A reivindicação de prioridade deverá ser requerida no ato do depósito do pedido posterior, assinalando no formulário de depósito o número e a data do pedido anterior. Assim, o pedido anterior que serve de base para a reivindicação da prioridade interna, não poderá ser utilizado para invalidar a novidade do posterior. Além disso, o pedido anterior será considerado definitivamente arquivado.

A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo à matéria nova introduzida (art.17, § 1º da LPI). Tanto o pedido anterior quanto o posterior deverão ter conteúdo técnico completo (com relatório descritivo, desenhos e quadro reivindicatório), cada qual com sua numeração.

Cumpre ressaltar que o pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base à reivindicação de prioridade (art.17, § 3º da LPI)[3].

A prioridade interna não amplia os prazos para reivindicação da prioridade unionista, isto é, se o depositante desejar depositar pedidos correspondentes em outros países, deverá fazê-lo no prazo de 12 meses do depósito do primeiro pedido (pedido anterior que serviu de base para a prioridade interna).

• Novidade

A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos pelo estado da técnica, isto é, quando não são antecipados de forma integral por um único documento compreendido no estado da técnica (art.11 da LPI). Para fins de aferição de novidade, o estado da técnica, é constituído ainda pelo conteúdo completo de outro pedido depositado no Brasil antes da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente (art.11, § 2° da LPI). Essa regra impede que sejam concedidas duas patentes iguais para titulares distintos; assim, protege-se o primeiro a depositar o pedido de patente.

[3] Para a apresentação de pedido dividido, vide o item “Divisão do Pedido de Patente” no Guia de Tramitação de um Pedido de Patente.

- **Atividade Inventiva e Ato Inventivo**

As invenções e os modelos de utilidade são considerados patenteáveis quando atendem também aos requisitos de atividade inventiva e ato inventivo, respectivamente (art. 13 e art. 14 da LPI).

Uma invenção apresenta atividade inventiva quando não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto (art.13 da LPI). Assim, uma solução apresentada em uma invenção é inventiva se não for alcançada de maneira óbvia para um técnico no assunto, à época do depósito, com os recursos disponíveis no estado da técnica. Portanto, a invenção dotada de atividade inventiva deve representar algo mais do que o resultado de uma mera combinação de características conhecidas ou da simples aplicação de conhecimentos usuais para um técnico no assunto.

O modelo de utilidade apresenta ato inventivo quando, para um técnico no assunto, a matéria objeto da proteção não decorre de maneira comum ou vulgar do estado da técnica (art.14 da LPI). Nos modelos de utilidade dotados de ato inventivo se aceita combinações óbvias, ou simples combinações de características do estado da técnica, bem como efeitos técnicos previsíveis, desde que o objeto a ser patenteável apresente nova forma ou disposição que resulte em melhoria funcional no seu uso ou na sua fabricação.

- **Aplicação Industrial**

Uma invenção e um modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando puderem ser produzidos ou utilizados em qualquer tipo de indústria, aplicando-se também às indústrias agrícolas e extrativas (art.15 da LPI).

CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE

Além dos requisitos necessários à concessão de patentes, a LPI descreve certas condições que devem ser observadas em relação aos pedidos de patente: a suficiência descritiva, a unidade do pedido de patente, bem como a clareza e precisão das reivindicações, ou seja, da matéria objeto da

proteção.

- **Suficiência Descritiva**

Uma das condições essenciais para a concessão de um pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade é que o objeto de patente esteja suficientemente descrito, de modo a permitir sua reprodução por um técnico no assunto, devendo indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (art.24 da LPI)[4].

- **Unidade do Pedido de Patente**

O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo (art.22 da LPI).

O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto (art. 23 da LPI). Portanto, haverá unidade do modelo em relação a:

a) Elementos complementares de uso opcional;

b) Variação de forma ou detalhes relacionados a alguns de seus elementos componentes;

c) Estruturas planificadas relativas a objetos tridimensionais, desde que não sejam alteradas ou modificadas as condições de utilização e funcionamento do objeto, segundo sua concepção original.

O pedido de patente pode ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que faça referência específica ao pedido original e não exceda à matéria revelada constante do pedido original (art.26). Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso, e estarão sujeitos a pagamento das retribuições correspondentes (art.27 e art.28 da LPI, respectivamente)[5].

---

[4] Para os pedidos de patente em biotecnologia, vide o item "disposições específicas da área de biotecnologia" – página 26.

[5] Para a apresentação de pedido dividido, vide o item "Divisão do Pedido de Patente" no "Guia de Tramitação de um Pedido de Patente".

- **Clareza e Precisão das Reivindicações**

Uma outra condição essencial para a concessão de um pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade é que as reivindicações, fundamentadas no relatório descritivo, deverão definir, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (art.25 da LPI)[6].

MATÉRIA EXCLUÍDA DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA

- **Matéria não Considerada Invenção ou Modelo de Utilidade – Artigo 10**

A legislação brasileira, através do art. 10 da LPI, estabelece as matérias que não são consideradas invenção nem modelo de utilidade:

➢ **<u>Inciso I</u>**

"descoberta, teorias científicas e métodos matemáticos"

Uma descoberta é a revelação ou identificação de um fenômeno da natureza, até então ignorado, mas pré-existente, como, por exemplo, a identificação de uma propriedade (física, química, etc.) de determinado material. Por exemplo, a descoberta da lei da gravidade não pode ser considerada invenção.

A elaboração de teorias científicas, posteriormente comprovadas ou não, também estão inseridas no contexto de fenômenos pré-existentes, apenas desconhecidos. Por exemplo, Einstein criou a teoria da relatividade e Maxwell as leis do eletromagnetismo, que tratam de fenômenos existentes antes de sua descrição, apesar de desconhecidos.

Métodos matemáticos também não são considerados invenção, não obstante o fato da aplicação desses métodos poder sê-lo. Por exemplo, um método rápido de divisão não é uma

---

[6] Para a formulação das reivindicações, ver "Formulação das Reivindicações" página 24.

invenção, mas a máquina de calcular utilizando algoritmos baseados neste método pode ser uma invenção.

- **<u>Inciso II</u>**

"concepções puramente abstratas"

Um método matemático para simular o funcionamento de um filtro de linha é uma concepção puramente abstrata, mas o filtro construído com tal método é uma criação passível de patenteamento.

- **<u>Inciso III</u>**

"esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização"

Dessa forma, métodos de fazer negócios (inclusive "on-line"), para ensinar idiomas, resolver palavras cruzadas, não constituem matéria passível de proteção patentária.

- **<u>Inciso IV</u>**

"as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética"

As obras vinculadas à literatura, arquitetura, pintura, desenho artístico, gravura, artes plásticas, música, fotografia, cinema, teatro, bem como as científicas são geralmente tuteladas pelo Estado, considerando-se a natureza da criação, pelo direito de autor ou outros ramos do direito.

- **<u>Inciso V</u>**

"programas de computador em si"

Quanto aos programas de computador em si, i.e. o conjunto de instruções e códigos fontes, não são considerados invenção; o código-fonte é protegido por direito de autor. Uma criação industrial (uma máquina, um processo ou um sistema) pode vir a ser patenteado, mesmo se comportar um programa de computador, desde que a atividade inventiva não esteja restrita unicamente a este programa de computador.

- **<u>Inciso VI</u>**

"apresentação de informações"

O conteúdo da informação, apresentado por diversos meios (sinais acústicos, visuais, etc.), não é considerado uma invenção. Os diversos meios para a apresentação de informações podem (ou não) ser passíveis de obter patentes. Por exemplo, peças musicais gravadas não são passíveis de patenteamento, mas o disco onde essas estão gravadas ou o processo que permite a gravação podem ser patenteados. Do mesmo modo, o conteúdo da propaganda veiculada em uma tela não pode ser patenteado, enquanto a tela e os meios que permitem a veiculação da propaganda podem ser.

- **<u>Inciso VII</u>**

"regras de jogo"

Apesar das regras de jogo não serem patenteáveis, os componentes de um jogo tais como cartas, bolas e tabuleiros podem ser.

➢ <u>Inciso VIII</u>

"técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal"

Quaisquer intervenções cirúrgicas (cardiovasculares, ortopédicas, etc.), portanto, estão incluídas na definição deste inciso. Esta restrição abrange tanto as intervenções cirúrgicas de cunho terapêutico quanto àquela de cunho estético (como cirurgia plástica, por exemplo). Um processo/técnica/método que apresente pelo menos uma etapa cirúrgica recai como um todo nas proibições deste inciso.

Métodos terapêuticos envolvem o tratamento e profilaxia de condições patológicas e doenças em geral (p.ex. método para o tratamento de diabetes, hipertensão, câncer, enxaqueca, dentre outros). Também no que diz respeito aos métodos terapêuticos, qualquer procedimento que apresente pelo menos uma etapa terapêutica não é considerado como invenção.

Os métodos que não envolvam um caráter terapêutico, tais como métodos cosméticos *per se* (hidratação da pele, p.ex.) ou métodos de melhoria da qualidade de produtos derivados de animais (p.ex. tratamento de gado para a obtenção de lã), não estão incluídos nas proibições deste inciso.

Quanto aos métodos de diagnóstico, a proibição se refere apenas àqueles que são praticados no corpo humano ou animal – como testes para aferição de condições alérgicas na pele. Métodos em que o diagnóstico seja efetuado fora do corpo humano (como aqueles incluindo a análise de uma amostra biológica) são passíveis de proteção.

➢ <u>Inciso IX</u>

"o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais"

Esse inciso estabelece também que não são considerados invenções: (i) o todo ou parte de seres vivos naturais, (ii) materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, e (iii) os processos biológicos naturais.

Assim, seres vivos (incluindo plantas, animais, seres humanos) ou suas partes (células, tecidos, órgãos, etc.), estão incluídos nas proibições desse inciso.

Da mesma forma, quaisquer materiais biológicos em sua condição natural, mesmo que isolados, recaem sobre essa exclusão (proteínas, enzimas, ácidos nucléicos), incluindo o genoma ou germoplasma de seres vivos naturais. O mesmo ocorre para moléculas sintéticas que apresentem um correspondente de origem natural, já que nesses casos não é possível fazer distinção entre o material obtido na natureza e aquele obtido sinteticamente.

Processos biológicos naturais são aqueles passíveis de ocorrer na natureza, tais como métodos de seleção e cruzamento de variedades de plantas e animais, polinização, obtenção de anticorpos em animais, dentre outros. Ainda que haja uma intervenção humana nesses processos, tal intervenção apenas orienta, acelera ou limita aquilo que ocorreria de modo natural. Portanto, tais processos não são considerados como invenção.

- **Matéria não Patenteável – Artigo 18**

O acordo sobre "Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio" – o TRIPs - permite que os países-contratantes excluam do patenteamento certas matérias, com o objetivo de proteger a ordem pública, a vida ou a saúde dos seres vivos, ou de evitar sérios prejuízos ao meio ambiente. O Brasil, como país contratante utiliza-se dessa prerrogativa através do art.18 da LPI, o qual diz respeito a matérias que não são passíveis de proteção.

➢ **<u>Inciso I</u>**

"o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas"

Essa restrição do inciso I do art. 18 está presente na maioria das legislações em nível mundial.

Para efeitos da presente disposição, como ordem pública inclui-se as criações contrárias às leis e à segurança pública. A proibição em razão da lei deve ser expressa, incluindo-se as invenções

que se refiram a ramos de atividades ou indústrias cuja exploração seja proibida.

Em relação às criações contrárias à saúde não se incluem aquelas que indiretamente possam por em risco a saúde ou mesmo a vida das pessoas que as empregam ou que estejam sujeitas aos seus efeitos ou conseqüências. Nesse caso, seriam incluídas tão somente as criações que fossem concebidas com a finalidade exclusivamente contrária a saúde, hipótese rara.

As criações contrárias à moral e aos bons costumes têm interpretação mutável por incorporarem conceitos ligados aos costumes e valores sociais que podem variar, inclusive, ao longo do tempo e entre várias regiões e culturas.

- **Inciso II**

"as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico"

São patenteáveis somente os equipamentos, máquinas, dispositivos e similares, e processos extrativos que não alterem ou modifiquem as propriedades físico-químicas dos produtos ou matérias. Por exemplo: processos para a separação de deutério e trítio de uma massa de hidrogênio podem ser patenteáveis, mas processos para a obtenção de deutério e trítio a partir de prótio não são patenteáveis porque pressupõem a modificação do núcleo atômico com a inserção de um ou dois nêutrons respectivamente. Da mesma forma, processos de fissão e fusão nucleares também não são patenteáveis.

- **Inciso III**

"o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8° e que não sejam mera descoberta."

"Parágrafo único – Para fins desta lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie

em condições naturais.”

Esse inciso veda o patenteamento de plantas e animais - ou parte dos mesmos – geneticamente modificados. Dessa forma, plantas e animais transgênicos não são patenteáveis de acordo com esse inciso. Contudo, uma bactéria (um tipo de microorganismo) transgênica, por exemplo, manipulada geneticamente para expressar um gene de outro organismo – como um gene de mamífero – é passível de proteção, desde que atenda aos requisitos e condições de patenteabilidade estabelecidos por lei[7].

CONTEÚDO TÉCNICO DO PEDIDO DE PATENTE E DO CERTIFICADO DE ADIÇÃO DE INVENÇÃO

O pedido de patente ou certificado de adição deve conter:

- relatório descritivo;
- reivindicações;
- listagem de seqüência, se for o caso[8];
- desenhos, se for o caso; e
- resumo.

Para a elaboração de um pedido de patente ou certificado de adição devem ser consultadas as normas e resoluções estabelecidas pelo INPI[9].

Todo pedido de patente ou certificado de adição deverá apresentar um título, que deverá ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido, sem expressões ou palavras irrelevantes ou desnecessárias.

---

[7] Para verificar condições com relação ao depósito de material biológico, vide o item “Disposições Específicas da Área de Biotecnologia” – página 26.
[8] Para os pedidos de patente em biotecnologia, vide o item “Disposições Específicas da Área de Biotecnologia” – página 26.
[9] Vide Ato Normativo 127.

- **Relatório Descritivo**

O relatório descritivo de uma patente ou certificado de adição deve descrever a invenção ou o modelo de utilidade de forma clara e precisa, de modo a permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-lo e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução (art.24 da LPI). O relatório descritivo deve apontar o problema existente no estado da técnica e a solução proposta, especificando o setor técnico a que se destina. Além disso, o relatório deve ressaltar nitidamente a novidade, o efeito técnico alcançado (no caso de invenção) e as vantagens em relação ao estado da técnica. A invenção e o modelo de utilidade devem ser descritos de forma a permitir que um técnico no assunto possa reproduzi-los[10].

O relatório descritivo de patente de modelo de utilidade deverá evidenciar a condição de melhor utilização do objeto ou parte deste, resultante da nova forma e disposição introduzida, evidenciando a melhoria funcional alcançada[11].

- **Reivindicações**

A redação das reivindicações é da maior importância na elaboração de um pedido de patente. A extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo conteúdo das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos, ou seja, as reivindicações definem e delimitam os direitos do autor do pedido (art.41 da LPI).

Desta maneira, as reivindicações devem ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido, e definindo de forma clara e precisa a matéria objeto da proteção, evitando expressões que acarretem em indefinições (art.25 da LPI).

➢ **<u>Formulação das Reivindicações</u>**

As reivindicações devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo título, ou parte deste, enumeradas consecutivamente, em algarismos arábicos, e conter uma única expressão "caracterizado por".

As reivindicações são classificadas como independentes e dependentes. As reivindicações

[10] Para maiores detalhes, ver o Ato Normativo 127, item 15.1.2.

[11] Para maiores detalhes, ver o Ato Normativo 127, item 15.2.1.2.

independentes são aquelas que, mantida a unidade de invenção – ou técnico-funcional e corporal do objeto (no caso de modelo de utilidade) - visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção, ou do modelo de utilidade, em seu conceito integral. As reivindicações independentes podem servir de base a uma ou mais reivindicações dependentes. As reivindicações dependentes são aquelas que, mantidas a unidade de invenção, ou técnico–funcional e corporal, incluem características de outra(s) reivindicação (ões) anterior(es), e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais, contendo uma indicação de dependência a essa(s) reivindicação(ões).

As reivindicações independentes devem, quando necessário, conter, entre a sua parte inicial e a expressão “caracterizado por”, um preâmbulo explicitando as características essenciais a definição da matéria reivindicada e já compreendidas pelo estado da técnica. No pedido de patente de invenção, após a expressão “caracterizado por” devem ser definidas as características técnicas essenciais e particulares que, em combinação com os aspectos explicitados no preâmbulo, se deseja proteger. No caso de um pedido de patente de modelo de utilidade, após a expressão “caracterizado por” devem ser definidos todos os elementos que o constituem, bem como os seus posicionamentos e interconexões em relação ao conjunto.

No pedido de patente de modelo de utilidade, o conjunto de disposição e forma responsável pela melhor utilização do objeto deverá estar integralmente caracterizado em uma única reivindicação principal e independente. O modelo poderá incluir elementos complementares de uso opcional ou variação de forma caracterizada em reivindicações dependentes, definidos na reivindicação principal e que não alterem a unidade do modelo e seu funcionamento. Caso o modelo seja uma estrutura planificada definida na reivindicação principal, admite-se uma reivindicação dependente descrevendo a forma tridimensional secundária do objeto decorrente daquela estrutura planificada.

No pedido de invenção, o quadro reivindicatório pode ser composto de mais de uma reivindicação independente, uma vez que, neste caso, as reivindicações podem ser enquadradas em uma ou várias categorias, como por exemplo: produto e processo; processo e aparelho; etc... Elas devem estar ligadas pelo mesmo conceito inventivo e arranjadas da maneira mais prática possível, sendo admitidas mais de uma reivindicação independente da mesma categoria se tais reivindicações definirem diferentes conjuntos de características alternativas e essenciais à realização da invenção. As reivindicações independentes de categorias diferentes, em que uma das categorias seja especialmente adaptada à outra, serão, de preferência, formuladas de modo a evidenciar sua interligação, empregando-se, na parte inicial da reivindicação, expressões, como por exemplo: "Aparelho para realização do processo definido na reivindicação...", "Processo para a obtenção do produto definido na reivindicação...".

- **Desenhos**

As figuras e os desenhos – tais como gráficos, esquemas, fluxogramas, diagramas, etc. – fornecem informações adicionais que auxiliam na compreensão da invenção, quando necessário.

As figuras devem estar relacionadas no relatório descritivo, especificadas suas representações gráficas (vistas, cortes ...), e conter os sinais de referência constantes do relatório descritivo, observado o uso dos mesmos sinais de referência para identificar determinada característica em todos os desenhos, sempre que essa apareça.

Não deverão conter textos explicativos, exceto quando absolutamente indispensáveis ao entendimento do invento ou modelo. Neste caso, as palavras deverão estar em português e não devem interferir com as linhas dos desenhos.

No pedido de patente de modelo de utilidade é imprescindível folha(s) de desenho(s), uma vez que a leitura do quadro reivindicatório é sempre associada a ele(s), tendo em vista que as patentes de modelo de utilidade referem-se especificamente a objetos tridimensionais.

- **Resumo**

O resumo deve ser uma descrição sucinta da matéria exposta no pedido, ressaltando de forma clara o invento pleiteado. O resumo deve ser conciso compreendendo de 50 a 200 palavras, não excedendo 20 linhas de texto, e não deve fazer menção ao mérito ou valor da invenção ou modelo.

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA ÁREA DE BIOTECNOLOGIA

Para pedidos de patentes de invenção ou de certificado de adição em biotecnologia, existem disposições específicas da área, referente ao depósito de material biológico e a apresentação de

listagem de seqüências[12].

- **Depósito do Material Biológico**

Quando o material biológico não puder ser descrito clara e suficientemente, não estiver acessível ao público e for necessário para a realização da invenção, o relatório descritivo deverá ser suplementado por depósito do material biológico em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional (art.24 da LPI, parágrafo único). O depósito do material biológico deverá ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente ou da prioridade correspondente, caso esta tenha sido reivindicada.

O relatório descritivo do pedido deve ser acompanhado de descrição caracterizadora distintiva nos planos morfológico, fisiológico e/ou bioquímico, bem como da descrição dos meios e métodos de cultivo *in vitro*.

O material biológico depositado tornar-se-á acessível ao público, tecnicamente habilitado, na data de publicação do pedido, salvo se tal acesso for impedido por lei ou tratado em vigor em nosso país.

Sempre que necessário à aferição técnica das características do material biológico, o INPI poderá emitir exigência técnica quanto à análise e verificação *in situ* de tal material.

- **Listagem de Seqüências Biológicas**

Todo pedido de patente que descreva uma seqüência de nucleotídeos ou aminoácidos deverá conter – além do relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo – uma seção separada denominada "Listagem de Seqüência", imediatamente após as reivindicações. Todas as seqüências ou partes de seqüências descritas no pedido devem ser distinguidas através de um número identificador e sempre que no relatório descritivo, reivindicações e resumo se fizerem referência às "Listagens de Seqüências", deve-se fazê-la através do número identificador, mesmo que outras representações da seqüência sejam apresentadas no texto.

[12] Tais disposições foram estabelecidas através do Ato Normativo 127, item 16.

PROCEDIMENTO PARA DEPÓSITO DO PEDIDO DE PATENTE

Para a obtenção de uma patente, cabe ao autor da invenção ou modelo de utilidade requerer a proteção legal junto ao INPI, observadas as condições e formalidades previstas na legislação.

Informa-se que a Diretoria de Patentes deste Instituto presta um serviço para o usuário externo de orientação técnica e processual sobre pedidos de patentes, serviço este de responsabilidade da Seção de Assuntos Especiais – SEAESP (patente@inpi.gov.br).

Recomenda-se a realização de uma busca prévia antes do depósito de um pedido de patente, para avaliar o estado da técnica relacionado a matéria a ser pleiteada.

BUSCA PRÉVIA

A busca prévia – pesquisa sobre a tecnologia já conhecida - não é obrigatória, entretanto, é aconselhável ao interessado realizá-la antes de fazer o depósito de um pedido de patente, no campo técnico relativo ao objeto do pedido e de acordo com a Classificação Internacional de Patentes[13].

A busca prévia pode ser efetuada das seguintes maneiras:

- **Busca individual** – Realizada pelo interessado no banco de patentes no edifício-sede do INPI, no Rio de Janeiro.

  Compreende a elaboração, por técnicos do INPI, de um campo de busca, delimitado segunda a classificação internacional de patentes. É necessário o pagamento de uma taxa de retribuição, que é válida por até cinco dias de consultas.

- **Busca isolada** – Nesse caso a pesquisa é feita por técnicos do INPI, por solicitação do cliente.

  Compreende o pagamento de uma taxa preliminar para definição do escopo da pesquisa. Após a delimitação do escopo, é elaborado um orçamento a ser submetido à

[13] É uma classificação específica de acordo com a tecnologia envolvida. Foi instituída através do Acordo de Estrasburgo em 1971.

apreciação do cliente. Com a sua aceitação, é realizada a busca por técnico especializado do INPI, sendo gerado um relatório com levantamento do estado da técnica na área desejada.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O DEPÓSITO

O pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade, ou certificado de adição de invenção deverá conter (art.19):

- requerimento;
- relatório descritivo;
- reivindicações;
- desenhos, se for o caso;
- resumo; e
- comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

• Formulário para requerimento

O Ato Normativo nº 130, de 5 de março de 1997 e a Resolução nº 135, de 13 de dezembro de 2006, dispõem sobre a instituição de formulários para a apresentação de requerimento de depósito de pedido de patente e de certificado de adição de invenção. O formulário utilizado para o ato de depósito é o Modelo 1.01.

O formulário pode ser obtido na página do INPI através da internet (www.inpi.gov.br).

• Onde e Como Depositar no Brasil o Pedido de Patente

O pedido de patente poderá ser entregue nas recepções do INPI (sede do INPI, Divisões Regionais, Representações e Postos Avançados) ou através de envio postal, com aviso de recebimento endereçado à Diretoria de Patentes - DIRPA /CGPROP (Praça Mauá nº 7 – Centro, CEP: 20081-240) com a indicação do código DVP.

Os pedidos depositados por via postal serão considerados recebidos na data da postagem ou no dia útil imediatamente posterior, caso a postagem seja feita em um sábado, domingo ou feriado, ou após o encerramento das atividades da recepção da sede do INPI no Rio de Janeiro.

As especificações gerais para a redação e formatação de um pedido de patente encontram-se dispostas no Ato Normativo 127, item 15.3.

QUEM PODE DEPOSITAR

A LPI estabelece uma presunção de que a pessoa física ou jurídica legitimada para requerer o direito de obter a patente é aquela que deposita o pedido de patente no INPI (art. 6º § 1). O requerente/depositante pode ser o próprio autor da invenção ou do modelo de utilidade ou um terceiro devidamente qualificado. A qualificação pode ser o resultado de uma herança, uma sucessão, uma cessão ou um contrato de trabalho ou de prestação de serviços (art. 6º § 2º).

O requerimento para depósito do pedido de certificado de adição de invenção é apresentado pelo depositante do pedido de patente da invenção principal ou pelo titular da patente (art. 76 da LPI).

- **Múltiplos Autores (Inventores)**

No caso de haver vários autores atuando em conjunto na mesma invenção ou no mesmo modelo de utilidade, o depósito do pedido de patente poderá ser apresentado por um ou por todos os autores, mediante nomeação e qualificação dos demais, para ressalva dos respectivos direitos (art. 6º § 3º da LPI).

- **Não Divulgação do Nome do Autor (Inventor).**

O autor da invenção ou do modelo de utilidade pode solicitar a não divulgação de seu nome (art. 6º § 4º da LPI). Tal solicitação deverá ser assinalada no formulário de requerimento do depósito do pedido de patente, no ato do depósito, sendo apresentado como anexo, em envelope fechado, um documento constando a nomeação e qualificação do autor/inventor pelo depositante e uma declaração do autor/inventor solicitando a não divulgação.

Solicitada a não divulgação do nome do autor (inventor), o INPI omitirá qualquer informação a seu respeito nas publicações relativas ao processo, bem como em eventuais cópias fornecidas a terceiros interessados.

COMO FAZER PARA DEPOSITAR PEDIDO DE PATENTE CORRESPONDENTE EM OUTROS PAÍSES

- **Via CUP**

Para proceder ao depósito de um pedido em outros países, o interessado poderá utilizar a CUP ("Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial", também conhecida como "Convenção da União de Paris").

A CUP foi estabelecida em Paris em 1883 e o Brasil foi um dos seus catorze (14) primeiros signatários. Teve sete (7) revisões: em 1890, em Madrid; em 1900, em Bruxelas; em 1911 em Washington; em 1925, em Haia; em 1934, em Londres; em 1958, em Lisboa; em 1967, em Estocolmo (em vigor no Brasil desde 1992) e teve novo processo de revisão iniciado em 1980, em Genebra. A CUP tem hoje 171 países membros.

Essa Convenção é o primeiro ato internacional de caráter realmente multilateral que permanece intacto em suas bases até hoje. Permite ampla liberdade legislativa para cada país contratante, exigindo apenas paridade: o tratamento concedido ao nacional beneficiará também o estrangeiro. Em relação às patentes, estabelece a independência da cada patente em relação às outras, concedidas para o mesmo invento em países distintos.

Com base nessa Convenção, o interessado pode depositar, em outros países um pedido correspondente a um pedido originalmente depositado no Brasil, no prazo de 12 meses, designando um procurador para representá-lo em cada um dos países escolhidos.

- **Via PCT**

A outra alternativa para o depósito em outros países é a utilização do "Tratado de Cooperação em matéria de Patentes" (PCT – "Patent Cooperation Treaty").

O depósito do pedido através do referido Tratado, denominado "pedido internacional de patentes", deve ser efetuado em nosso país nas recepções do INPI, em outros países membros do Tratado ou diretamente no escritório internacional em Genebra, e tal depósito terá efeito regular de um pedido nacional em todos os países signatários, caso atendidas as formalidades e prazos prescritos no Tratado.

O PCT foi estabelecido em 19 de junho de 1970, em Washington, com a finalidade de desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia. O Brasil tornou-se membro do PCT em 09 de abril de 1978, logo após o tratado entrar em vigor. O PCT foi emendado em 1979 e modificado em 1984 e 2001, e conta com 138 países – denominados estados contratantes, todos membros da CUP, o que implica na possível apresentação de uma ou várias reivindicações de prioridade unionista, de acordo com o art. 4º da CUP.

O Tratado permite uma simplificação de um depósito de patente nos seus estados contratantes, (art. 3º do PCT). O pedido internacional deverá ser apresentado junto a uma administração governamental - denominada “Repartição Nacional de Patente de um Estado Contratante”, na qual o depositante é nacional ou residente, junto ao escritório internacional - instalado em Genebra, ou ainda em uma administração intergovernamental, encarregada por vários estados de conceder patentes regionais perante a OMPI (“Organização Mundial da Propriedade Intelectual”), quais sejam: EPO (“European Patent”); AO (“OAPI Patent”); AP (“ARIPO Patent”) e EA (“Eurasian Patent”).

O pedido internacional sofrerá uma publicação internacional efetuada pelo escritório internacional na OMPI em uma das línguas prescritas para publicação, quais sejam: alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês, japonês e russo.

O depósito do pedido internacional se processa por duas fases: uma fase internacional e outra nacional. A fase internacional é referente ao depósito do pedido internacional e compreende dois capítulos. O capítulo I trata, principalmente, da elaboração do relatório de busca internacional – ISR - e do parecer de patenteabilidade – ISA 237. O capítulo II trata do relatório de exame preliminar internacional – IPER, quando solicitado pelo depositante no prazo de 22 (vinte e dois) meses contados da data da prioridade, ou do depósito. Esclarece-se que tais relatórios têm o objetivo de subsidiar o exame técnico dos pedidos realizados pelas repartições nacionais, e de ajudar os depositantes a decidir pela apresentação, ou não, do pedido na fase nacional.

A fase nacional é obrigatória, sendo esta a confirmação do depósito internacional junto a cada estado contratante, que deverá ocorrer no prazo de 30 (trinta) meses a partir da data da prioridade unionista ou do depósito, através da apresentação do pedido internacional em idioma vernáculo de cada país. Caso não seja apresentado o pedido nas repartições nacionais no prazo e nas formalidades prescritas, esse será considerado retirado, excetuando-se quando for comprovada a sua não apresentação por justa causa.

O INPI é repartição receptora de pedido internacional, podendo o pedido ser apresentado através de duas maneiras: por meio do preenchimento do formulário RO101, que pode ser manual, ou eletrônico (PCT/SAFE/EASY), e mediante o pagamento de taxas.

Em 27 de setembro de 2007, o INPI foi aprovado pela Assembléia Geral do PCT como

"Autoridade Internacional em Busca e Exame Preliminar de Patentes". Atualmente, o conteúdo do pedido internacional quando depositado inicialmente nesse Instituto deve ser apresentado na língua oficial prescrita junto a OMPI – em inglês; porém, cabe ressaltar que futuramente o pedido poderá ser depositado em português ou espanhol, uma vez que estes também foram aprovados pela Assembléia como idiomas oficiais para publicações de pedidos internacionais.

OUTROS ASPECTOS IMPORTANTES NO SISTEMA DE PATENTES.

VIGÊNCIA DA PATENTE

A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito do pedido de patente (art. 40 da LPI).

O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior (art. 40, § 1º LPI).

A data final de vigência do certificado de adição de invenção será a mesma da patente principal, acompanhando-a para todos os efeitos legais (art. 77 da LPI).

DIREITOS VINCULADOS À PATENTE

- **Direitos do Titular**

A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo conteúdo das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (art.41 da LPI).

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos (art. 42 da LPI):

I – produto objeto de patente;

II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

Ao titular da patente ainda é assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem esses atos (art. 42 da LPI).

Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data de publicação do pedido e a da concessão da patente (art. 44 da LPI). O direito de obter indenização por exploração indevida,

inclusive com relação ao período anterior a concessão da patente está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art.41 (art. 44, § 3°).

- **Exceções ao Direito do Titular**

O direito do titular da patente de impedir a exploração do produto ou processo não se aplica (art. 43 da LPI):

- aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;

- aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;

- à preparação de medicamentos de acordo com prescrição médica para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado;

- a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento (exaustão de direito interno);

- a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, se finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e

- a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.

A pessoa de boa fé que, antes da data de depósito, ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condições anteriores (art. 45 da LPI).

- **Patente de Interesse Nacional**

O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto é considerado de interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito a publicações previstas nesta Lei (art. 75 da LPI).

O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. (art. 75, § 1º).

É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente (art. 75, § 2º).

A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular (art. 75, § 3°).